UNIVERSITÄT OSNABRÜCK

„Geistiges Eigentum im Schiedsverfahren“ – 03.11.2016

Schiedsverfahren als Alternative für IP-Streitigkeiten?

Grenzen der Rechtswahlfreiheit zwischen Rom-I-VO und § 1051 ZPO

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität Osnabrück

Gliederung

Schiedsverfahren: Alternative für IP?

1. Einleitung: EuGH Rs. Hoechst/Genentech
2. Vorteile des Schiedsverfahrens für IP
3. Die Bestimmung des anwendbaren Rechts
4. Rechtswahl: § 1051 ZPO?
5. Ausblick: Praktische Bedeutung

1. Einleitung

EuGH Urt. v. 7.7.2016,
Rs. C-567/14
Genentech Inc. / Hoechst GmbH u.a.

EuGH Rs. Genentech / Hoechst u.a.

Lizenzvertrag

Parteien streiten über die Nichtigerklärung eines Schiedsspruchs.

*Genentech Inc (*LN) hatte sich vertraglich verpflichtet, ein Eintrittsgeld, eine jährliche Pauschale sowie eine Stücklizenz zu zahlen.

Nach Nichtigerklärung des lizenzierten EP, erhob die *Hoechst GmbH (*LG) Schiedsklage auf Nachzahlung der Lizenzgebühr.

Einzelschiedsrichter verurteilte LN zur Zahlung der laufenden Lizenzgebühr.

LN beantragt Aufhebung des Schiedsspruchs wegen Verstoß gegen das Kartellrecht.

1. Einleitung

EuGH Urt. v. 7.7.2016, Rs. C-567/14 Genentech Inc. / Hoechst GmbH u.a.

EuGH Rs. Genentech / Hoechst u.a.

Vorabentscheidungsverfahren

Vorlagefrage der Cour d'appel de Paris

Sind die Bestimmungen von Art. 101 AEUV dahin auszulegen, dass sie im Fall der Nichtigerklärung von Patenten der **Wirksamkeit eines Lizenzvertrags entgegenstehen**, der den Lizenznehmer verpflichtet, für die bloße Nutzung der mit den lizenzierten Patenten verbundenen Rechte Gebühren zu zahlen?

Generalanwalt Wathelet:

Mit anderen Worten können ... Parteien, die an möglicherweise wettbewerbswidrigen Vereinbarungen beteiligt sind, diese durch einen Rückgriff auf das Schiedsverfahren **nicht dem Anwendungsbereich der Art. 101, 102 AEUV entziehen**.

⇨ Dogmatische Begründung?

2. SchiedsVerf für IP?

Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit

Relevanz für IP-Streitigkeiten

- Sachkunde der Richter
- Größere Flexibilität
- Geheimhaltung
- Schnelligkeit
- Kosten
- Rechtswahl

3. Anwendbares Recht IPR & Geistiges Eigentum

EG 26 Rom-II-VO
Bei einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums gilt es, den **allgemein anerkannten Grundsatz** der lex loci protectionis zu wahren.

Allgemein anerkannte Grundregeln

- Schutzlandstatut:
  Bestand, Inhaberschaft, Rechtsnatur
- Vertragsstatut:
  Pflichtenprogramm der Parteien
- Verletzungsstatut
  Rechtsfolgen der Schutzrechtsverletzungen

⇨ *Mosaiktheorie für Bündelschutzrechte?*

4. Rechtswahl

Für Geltung von Rom I:
Wagner, FS Schumann (2006)
McGuire, SchiedsVZ 2011, 257

Gegen Geltung von Rom-I
Nueber, SchiedsVZ, 2014, 186
Schilf, RIW 2013, 678

Vgl. auch:
Czernich, RIW 2016, 708

§ 1051 als *lex specialis*?

Grundsatz der Rechtswahlfreiheit

Legitimation der Rechtswahl

- Engste Verbindung nur ‚second best solution'
- Kein Vertrag zu Lasten Dritter
- Wahrung öffentlicher Interessen

4. Rechtswahl § 1051 als *lex specialis*?

§ 1051 ZPO Anwendbares Recht

(1) Das Schiedsgericht hat **die Streitigkeit** in Über-einstimmung mit den **Rechtsvorschriften** zu entscheiden, die von den Parteien als auf den Inhalt des Rechtsstreits anwendbar bezeichnet worden sind. Die Bezeichnung des Rechts oder der Rechtsordnung eines bestimmten Staates ist, sofern die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, als unmittelbare Verweisung auf die Sachvorschriften dieses Staates und nicht auf sein Kollisionsrecht zu verstehen.

(2) Haben die Parteien die anzuwendenden Rechts-vorschriften nicht bestimmt, so hat das Schiedsgericht das Recht des Staates anzuwenden, mit dem der Gegenstand des Verfahrens die **engsten Verbindungen** aufweist.

(3) Das Schiedsgericht hat nur dann **nach Billigkeit** zu entscheiden, wenn die Parteien es ausdrücklich dazu ermächtigt haben. Die Ermächtigung kann bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts erteilt werden.

(4) In allen Fällen hat das Schiedsgericht in Über-einstimmung mit den Bestimmungen des Vertrages zu entscheiden und dabei bestehende **Handelsbräuche** zu berücksichtigen.

Art. 3 Rom I- Verordnung Freie Rechtswahl

(1) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten **Recht**. ...

(2) .....

(3) Sind **alle anderen Elemente** des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechtswahl **in einem anderen als demjenigen Staat** belegen, dessen Recht gewählt wurde, so **berührt die Rechtswahl** der Parteien **nicht** die Anwendung derjenigen Bestimmungen des Rechts dieses anderen Staates, von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.

(4) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechtswahl **in einem oder mehreren Mitgliedstaaten** belegen, so berührt die Wahl des Rechts eines Drittstaats durch die Parteien nicht die Anwendung der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts von denen nicht durch Vereinbarung abgewichen werden kann.

4. Rechtswahl

Article 28 Uncitral Modell Law

(2) Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable.

(3) The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only if the parties have expressly authorized it to do so.

Art. 1 Abs. 2 Rom I VO Anwendungsbereich

(2) Vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen sind

(...)

e) Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen;

§ 1051 als *lex specialis*?

3 klassische Argumente

Herrschende Meinung begründet den Vorrang der ZPO

- Parteien sind „Herren des Verfahrens“
- § 1051 ZPO ist *lex specialis* und *lex posterior*
- Fehlender Anwendungswille des EU-IPR

4. Rechtswahl

Zwischenergebnis

3 klassische Gegenargumente

Herrschende Lehre ist nicht unionsrechtskonform

1. Normadressat sind die Parteien
2. Ausnahme beschränkt sich auf Schiedsklausel
3. Vorrang des Unionsrechts

+ und Wertungswiderspruchsfreiheit

5. Ausblick

Praktische Konsequenzen für IP

Bestimmung des anwendbaren Rechts

- Schutzlandstatut:
  lex loci portectionis (EG 26 Rom-II-VO)
- Vertragsstatut:
  Rechtswahl (Art. 3 Rom-I-VO),
  objektive Anknüpfung (Art. 4 Abs. 2 Rom-I-VO)
- Verletzungsstatut:
  zwingendes Recht (Art. 8 Abs. 1, 3 Rom-II-VO)

+ Wettbewerbsstatut:
  zwingendes Recht (Art. 6 Abs. 3, 4 Rom-II-VO)

5. Ausblick

Czernich, RIW 2016, 700, 707

Die Anwendung von Art. 9 Abs. 3 Rom I VO hat überdies den **Vorteil**, zu mehr Rechtssicherheit bei der Anwendung von zwingenden Bestimmungen in der Schiedsgerichtsbarkeit zu führen und damit einen **wichtigen Beitrag zur Vorhersehbarkeit** der Entscheidung des Schiedsgerichts zu leisten.

Thesen

Anwendung des EU-IPR ist kein Nachteil:

1. Kein Bedarf für unterschiedliches Kollisionsrecht
2. Unionsrechtskonforme Auslegung von § 1051 ZPO; Anwendung von Rom-I und Rom-II
3. Verlässlichkeit als Standortvorteil

⇨ *könnte Deutschland als IP-Standort stärken!*

Quellen

Gesetzesbegründung ZPO 1998

Art. 28 UNCITRAL-ModellG

EuGH Rs. Hoechst/Genentech

Literatur

Commandeur/Gößling, The determination of mandatory rules of law in International Arbitration – An attempt to set out criteria, SchiedsVZ 2014, 12

Czernich, Die Rom-I-VO als Grundlage für die Anwendung von Eingriffsnormen durch Schiedsgerichte, RIW 2016,708

McGuire, Grenzen der Rechtswahl im Schidesverfahren? SchiedsVZ 2011, 247

Nueber, Nochmals: Schiedsgerichtsbarkeit ist vom Anwendungsbereich der Rom I VO nicht erfasst, SchiedsVZ 2014, 186

Ochmann, Das schiedsrichterliche Verfahren unter Berücksichtigung der gewerblichen Schutzrechte und siene Vor- und Nachteile gegenüber dem staatlichen Gerichtsverfahren, GRUR 1993, 255

Ruess, Schiedsverfahren im Gewerblichen Rechtsschutz – eine Einführung, SchiedsVZ 2010, 23

Schilf, Römische IPR-Verordnungen – kein Korsett für internationale Schiedsgerichte, RIW 2013, 679

Kontakt

Universität Osnabrück

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Recht des Geistigen Eigentums sowie
deutsches und europäisches Zivilprozessrecht
mmcguire@uos.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!